

判決年月日	平成18年6月29日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事 件 番 号	平成17年（行ケ）第10490号		
○ 紙葉類識別装置の光学検出部の発明に係る拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において，発明の課題及び目的が相違する引用発明（紙葉類の積層状態検知装置）との対比において摘示された相違点について，技術的思想を異にする紙葉類識別装置を前提とする新規の技術事項であり，引用発明及び出願前周知な技術事項に示唆ないし動機付けもないのに，近接した技術分野における単なる設計変更であるとして進歩性を否定した審決は違法であるのみならず，審判段階の上記出願前周知な技術事項を主引用例とする主引用例の差替えの主張は審理範囲を逸脱するものであり許されないとして，審決を取り消した事例。			

（関連条文）特許法 29 条 2 項

X は、発明の名称を「紙葉類識別装置の光学検出部」とする発明について特許出願をしたが、拒絶の査定を受け、その不服審判では、本願発明が、公知文献及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないとの審決を受けた。そこで、X は、審決の取消しを求めたところ、本判決は、次のとおり判示して、審決を取り消した。

「本願発明の相違点 1 ないし 3 は、正確にいうと、相違点 1 及び 2 であることを特徴とする相違点 3 に係る光学検出部と言い換えることもでき、相違点 1 及び 2 は、相違点 3 に係る光学検出部であることを前提としている。しかも、審決が相違点 3 として摘示するとおり、本願発明は『紙葉類識別装置』に係る発明であるのに対し、引用発明は、紙葉類の積層状態検知用装置に係る技術であって、発明の課題及び目的が相違しており、このことは被告も認めるところである。したがって、本願発明の構成を把握する上で、相違点 1 及び

2と相違点3とを分説するのはよいとしても、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。」

「相違点1及び3に係る本願発明の構成は、引用発明にも、本件周知装置（注、『照射光を紙葉類に透過させ、その透過光を基準値と比較することにより、紙葉類を識別する偶数組の発光・受光素子を備えた紙葉類識別装置の光学検出部』）にも存在しない新規の技術事項であり、上記(2)オのとおり、一对の発光・受光素子により、検出ラインごとに異なった複数の検出箇所を照射され、互いに異なる印刷模様、色彩等のある検出箇所を透過した透過光を得て、当該検出箇所に固有の印刷模様、色彩等の情報を含んだ透過光を分析し、基準値と比較することにより、紙葉類の識別を行うという機能を有するもの、すなわち、紙葉類識別装置において、複数本の検出ラインの技術的思想の下で、一对の発光・受光素子によって一括して検出を行うというものである。」

「審決の上記判断（注、相違点1に係る本願発明の構成が単なる設計変更であるとした。）は、おそらく、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に関連した技術分野のものであるとの考えを前提にするものと思われる。

しかし、前者は、複数回紙葉類を透過することによって受光手段で受光される測定光量の差が大きくなることを利用し、紙葉類の枚数を検知するのに対し、後者においては、紙葉類の検出箇所を透過して得られる印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を利用し、紙葉類の識別を行うのであり、『所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学検出部』という構成において一致しているといっても、その機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ差異があるものというべきである。したがって、紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが

容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということで済ませられるものではない。

しかも、本件においては、複数本の検出ラインの技術的思想が、紙葉類の積層状態検知装置にとって不要であるのに、紙葉類識別装置においては重要な技術的意義を有することになるのであるから、なおさら、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置とは同視できないものというべきである。

以上のとおりであるから、複数本の検出ラインの技術的思想のない引用発明について、その技術的思想を前提とする相違点 1 及び 3 に係る本願発明の構成を付加することが単なる設計変更であるとした審決の判断は、誤りである。」

「被告は、本件周知装置と引用発明は、光学検出部の構成自体に差異がなく、引用発明において、測定光を複数回にわたって紙葉類に透過させた構成を、本件周知装置に適用する上において阻害要因がない旨主張する。

被告の上記主張は、主引用例を引用発明から本件周知装置に差し替え、主引用例とした本件周知装置に阻害要因がないとしているものと思われるが、審決の理由において、『発光素子で紙葉類の一部に照射させ、透過光を受光素子で受光してなる、紙葉類識別装置の光学検出部は、本願出願前周知な技術事項』（審決謄本 4 頁最終段落）と説示しているとおり、本件周知装置は、審判段階においては、飽くまでも『本願出願前周知な技術事項』であって、本願発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本願発明との対比判断に係る検討を経ていたわけでもないところ、このような事情の下で、訴訟段階に至って、主引用例の差替えの主張を許すことは、最高裁昭和 51 年 3 月 10 日大法院判決・民集 30 巻 2 号 79 頁の判示する審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものというべきであって許されないものというべきである。のみならず、既に判示したとおり、本願発明と引用発明とは、そもそも発明の課題及び目的が相違し、相違点 1 及び 3 に係る本願発明の構成が、引用発明及び本件周知装置に開示も示唆もされておらず、これらを組み合わせると同構成を得ることの動機付けも見いだし難い。」